

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu odvolací orgán dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámenny, a to vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom zverejneného označenia v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona

o ochranných známkach, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bolo námietkam vyhovené a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na:

<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala: JUDr. Zuzana Ďuriančíková

Rozhodnutie OZ 249808/I-15-2021 zo 6. 4. 2021 (právoplatnosť 21. 5. 2021)

ABSTRAKT

Slovná ochranná známka „telové suflé“ bola vyhlásená za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na základe návrhu tretej osoby z dôvodu, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre zapísané tovary a bola do registra zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis stanovenými § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

ABSTRACT

The word trademark “telové suflé” was declared invalid pursuant to Article 35 (1) Act No. 506/2009 Coll. on Trademarks, as amended, on the basis of the proposal of a third party on the grounds that trade mark possesses no distinctive character for registered goods and so had been registered in breach of the conditions for its registration set out in Article 5 (1) (b), (c) and (d) of Act No. 506/2009 Coll. on Trademarks, as amended.

Kľúčové slová

návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, slovná ochranná známka, nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, opisný charakter

Key words

invalidity proceedings, word trademark, non distinctive character, descriptive character

Ochranná známka (OZ 249808)

telové suflé

Návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 249808 „telové suflé“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú bol podaný 9. 4. 2020. Návrh bol okrem iného uplatnený aj podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) z dôvodu, že napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne údajom, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je opisný, pomenúva druh tovaru a stal sa obvyklým v bežnom jazyku, resp. v zaužívaných obchodných zvyklostiach. Výraz „telové suflé“ je podľa navrhovateľov v oblasti kozmetiky bežne používaný, pomenúva druh tovaru, rovnako ako „telové mlieko“ či „telový krém“,

pomenúva typ pletového mlieka, ktoré je hustej alebo šľahanej konzistencie a je používané ako náhrada telového mlieka alebo krému vzhľadom na jeho jednoduchšie vstrebávanie a vo vzťahu k tovarom „kozmetické prípravky“ je opisný. Zdôraznili, že na relevantnom trhu sa vyskytuje množstvo takto označovaných výrobkov a tiež, že harmonizovaná databáza tovarov a služieb TMclass obsahuje v triede 3 výraz „body soufflé“, resp. „telové suflé“ a na podporu svojich tvrdení predložili viaceré dôkazy.

Úrad v predmetnom konaní opätovne preskúmal zápisnú spôsobilosť napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom „kozmetické prípravky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom pri skúmaní dôvodnosti návrhu rozhodujúcim okamihom je dátum zápisu napadnutej ochrannej známky do registra, t. j. 15. 5. 2019.

Napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne slovným spojením „telové suflé“, pozostávajúcím z dvoch slov. Slovo „telové“ je prídavné meno vytvorené od podstatného

mena telo a slovo „suflé“ podľa Slovníka cudzích slov z roku 2005 (na čo poukázali aj navrhovatelia) znamená jemný náryp kyprený snehom.

Rozlišovacia spôsobilosť označenia je chápaná ako originálna, neodvodená vlastnosť samotného označenia, viazaná iba na konkrétne označenie, ktorá umožňuje spotrebiteľovi identifikovať pôvod tovarov a služieb a odlíšiť ich tak od tovarov a služieb iného pôvodu. Prihlásené označenie, ktoré obsahuje opisné údaje bez ďalších rozlišovacích prvkov, tak nemôže plniť funkciu ochrannej známky.

Zákonné ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach sa vzťahujú na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo využije službu, vykonať aj neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže ako pozitívna alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže ako negatívna. Označenia a údaje uvedené v ustanovení § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochranných známkach sú totiž tie, ktoré sú z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti tvorené výlučne údajmi slúžiacimi na určenie vlastnosti, účelu či druhu tovarov a služieb. Takéto označenia nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, neplnia funkciu ochrannej známky, a preto nemôžu byť zapísané do registra ochranných známk. Rovnako označenie, ktoré obsahuje čisto slovný údaj používaný v bežnej slovnej zásobe bez iných rozlišovacích prvkov nemôže v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) citovaného zákona plniť funkciu ochrannej známky, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť v prospech jedného subjektu. Značky alebo označenia obvyklé v bežnom jazyku či v obchodných zvyklostiach v zmysle § 5 ods. 1 písm. d) sú určené na používanie mnohými subjektmi, preto sa nemôžu stať predmetom výhradného práva majiteľa ochrannej známky.

V prípade posúdenia splnenia zápisnej podmienky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach ide o posúdenie tzv. vnútornej (inherentnej) rozlišovacej spôsobilosti, t. j. posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia samotného, pričom musí byť posúdená tak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, ako aj z hľadiska jej vnímania tými spotrebiteľmi, ktorým sú určené tovary a služby, pre ktoré sa požaduje zápis označenia.

Na základe predložených dôkazov bolo preukázané, že v oblasti kozmetiky boli už v roku 2012 aj v roku 2016 dostupné na trhu rôzne výrobky označované ako „body soufflé“, že v roku 2013 aj v roku 2018 boli na slovenský trh dodávané výrobky navrhovateľa „NIVEA Telové suflé, Smooth Sensation“. Taktiež bolo konštatované, že výraz „body

soufflé“ v slovenskom preklade „telové suflé“ je obsiahnutý ako termín na označenie tovaru v systéme triedenia TM-class spravovanom Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej EUIPO).

Posúdením dôkazov jednotlivo aj vo vzájomnej súvislosti bolo zistené, že slovné spojenie „telové suflé“, resp. jeho anglická verzia „body soufflé“, bolo v relevantnom období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky používané viacerými subjektmi v súvislosti s kozmetickými prípravkami a že termín „telové suflé“ pomenúva druh tovaru, kozmetického prípravku, ktorý v podstate nahrádza telové mlieko či telový krém a odlišuje sa od nich svojou konzistenciou. Tiež bolo zistené, že výraz „body soufflé“ je obsiahnutý v harmonizovanej databáze tovarov a služieb EUIPO – TMclass, jeho slovenský preklad je „telové suflé“ a je zaradený v triede 3 ako podkategória kozmetických prípravkov, konkrétne kozmetických prípravkov na ošetrovanie pleti, očí a nechtov.

S prihliadnutím na uvedené zistenia bolo konštatované, že dotknutá verejnosť, ktorou je v prípade zapísaných tovarov široká verejnosť, bude slovné spojenie „telové suflé“ chápať ako označenie druhu tovaru. Spotrebiteľia si pod uvedeným označením nebudú predstavovať výrobok konkrétneho výrobcu – majiteľa, ale len druh tovaru, preto takéto slovné spojenie nemôže byť viazané len na jedného výrobcu, ale musí zostať voľné pre všetkých potencionálnych výrobcov kozmetických prípravkov tohto druhu.

V rozhodnutí úrad na záver konštatoval, že napadnutá ochranná známka bola do registra ochranných známk zapísaná v rozpore s ustanovením § 5 ods. 1 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkach a slovné spojenie „telové suflé“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je tvorené výlučne slovami, ktoré slúžia v obchode na určenie konkrétnej vlastnosti kozmetického výrobku, resp. výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku a nemôže tovary „kozmetické prípravky“ v triede 3 odlíšiť od tovarov pochádzajúcich od iných výrobcov, na základe čoho bola napadnutá ochranná známka vyhlásená za neplatnú podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na:

<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala Ing. Janka Boháľová